

REFUND COMPLETED
PCT NATIONAL DIVISION

D&P/Raf



PATENT AND TRADEMARK
OFFICE
IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Patent Application of
DELHOMEL ET AL.

Serial No. 10/563,057

Filed: January 3, 2006

For: PREPARATION OF 1,3-DIPHENYLPROP-2-EN-1-ONE
DERIVATIVES

2006 JUN 27 PM 4:45

US PATENT & TRADEMARK
OFFICE Atty. Ref.: 3665-171

Group: 1625

Examiner: Unknown

Mail Stop 16
Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

June 23, 2006

REFUND REQUEST

The Office is requested to refund the undersigned's Deposit Account for the \$130.00 debited to Deposit Account No. 14-1140 in the monthly statement of March 2006, copy attached. A further explanation of the charge is requested in the event the Patent Office continues to believe the charge was appropriately made.

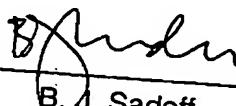
The surcharge of \$130 for furnishing the Oath or Declaration later than twenty (20) or thirty (30) months from the priority date is not believed to be required since the Declaration was submitted to the International Bureau during International Phase as indicated in the attached copy of the Transmittal Letter (FORM PTO-1390), filed January 3, 2006. A copy of the first page of the printed publication acknowledging receipt thereof is also attached along with 1 page Form PCT/RO/101 and the undersigned's date-stamped postcard of January 3, 2006.

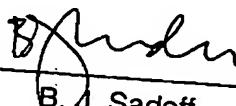
BEST AVAILABLE COPY

DELHOMEL ET AL.
Serial No. 10/563,057

Accordingly, in view of the above and attached, the \$130.00 fee charged by the Patent Office to the undersigned's Deposit Account in the attached statement of March 2006 is believed to be in error and a refund of the noted amount is requested.

Respectfully submitted,
NIXON & VANDERHYE P.C.

By: 


B. J. Sadoff
Reg. No. 36,663

BJS:pp
901 North Glebe Road, 11th Floor
Arlington, VA 22203-1808
Telephone: (703) 816-4000
Facsimile: (703) 816-4100

TRANSMITTAL LETTER TO THE UNITED STATES
DESIGNATED/ELECTED OFFICE (DO/EO/US) *O P E*

CONCERNING A FILING UNDER 35 U.S.C. 371

INTERNATIONAL APPLICATION NO.
PCT/FR2004/001797

INTERNATIONAL FILING DATE

8 July 2004 JUN 23 2006

PRIORITY DATE CLAIMED

8 July 2003

EE OF INVENTION

APPLICANT(S) FOR DO/EO/US

PREPARATION OF 1,3-DIPHENYLPROPYL-1-ONE DERIVATIVES

DELHOMEL ET AL.

Applicant herewith submits to the United States Designated/Elected Office (DO/EO/US) the following items and other information:

1. This is a **FIRST** submission of items concerning a submission under 35 U.S.C. 371.
2. This is a **SECOND** or **SUBSEQUENT** submission of items concerning a submission under 35 U.S.C. 371.
3. This is an express request to begin national examination procedures (35 U.S.C. 371(f)). The submission must include items (5), (6), (9) and (21) indicated below.
4. The U.S. has been elected (Article 31).
5. A copy of the International Application as filed (35 U.S.C. 371(c)(2)).
 - a. is attached hereto (36 pages specification, claims & abstract (13 claims), 0 sheets drawings).
 - b. has been communicated by the International Bureau.
 - c. is not required, as the application was filed in the United States Receiving Office (RO/US).
6. An English language translation of the International Application as filed (35 U.S.C. 371(c)(3))
 - a. is attached hereto (35 pages specification, claims & abstract (13 claims), 0 sheets drawings, 1 page Certificate of Translation).
 - b. has been previously submitted under 35 U.S.C. 154(d)(4).
7. Amendments to the claims of the International Application under PCT Article 19 (35 U.S.C. 371(c)(3))
 - a. are attached hereto (required only if not communicated by the International Bureau).
 - b. have been communicated by the International Bureau.
 - c. have not been made; however, the time limit for making such amendments has **NOT** expired.
 - d. have not been made and will not be made.
8. An English language translation of the amendments to the claims under PCT Article 19 (35 U.S.C. 371(c)(3)).
9. a. An oath or declaration of the inventor(s) (35 U.S.C. 371(c)(4)).
 - b. Declaration was submitted to the International Bureau during International Phase (see copies of Declaration (1 page Form PCT/RO/101 and first page of printed publication acknowledging receipt thereof attached).
10. An English language translation of the annexes of the International Preliminary Examination Report under PCT Article 36 (35 U.S.C. 371(c)(5)).

Items 11 To 20 below concern document(s) or information included:

11. An Information Disclosure Statement under 37 C.F.R. 1.97 and 1.98.
12. An assignment document for recording. A separate cover sheet in compliance with 37 C.F.R. 3.28 and 3.31 is included.
13. a. A **FIRST** preliminary amendment.
- b. A **SECOND** or **SUBSEQUENT** preliminary amendment.
14. An Application Data Sheet under 37 C.F.R. § 1.76.
15. A substitute specification.
16. A change of power of attorney and/or address letter.
17. A computer-readable form of the sequence listing in accordance with PCT Rule 13ter.2 and 37 CFR 1.821-1.825.
18. A second copy of the published international application under 35 U.S.C. 154(d)(4).
19. A second copy of the English language translation of the international application under 35 U.S.C. 154(d)(4).
20. Other items or information. International Search Report (English and French)

Mail Stop PCT

ATTORNEYS DOCKET NUMBER
3665-171

U.S. APPLICATION NO. (known, see 37 C.F.R. 1.51)		INTERNATIONAL APPLICATION NO. PCT/FR2004/001797		ATTORNEY'S DOCKET NUMBER 3665-171	
<input checked="" type="checkbox"/> Unknown					
<input checked="" type="checkbox"/> The following fees are submitted:					
BASIC NATIONAL FEE (37 C.F.R. 1.492(a)(1)-(5):					
1. <input checked="" type="checkbox"/> Basic national fee		S300.00 (1631), S150.00 (2631) S0 (1642, 2643)		S 300.00	
2. <input checked="" type="checkbox"/> Examination Fee		S200.00 (1633), S150.00 (2633) S0 (1640, 2640)		S 200.00	
23. <input checked="" type="checkbox"/> Search Fee		S100 (1641), S30 (2641) S400 (1642), S200 (2642) S500.00 (1632), S250.00 (2632)		S 400.00	
		TOTAL OF ABOVE CALCULATIONS		S 900.00	
<input type="checkbox"/> Add special fee for specification and drawings filed in a case over 100 sheets, excluding sequence listing or computer program listing filed in an electronic medium. The fee is \$250 for each additional 50 sheets of paper or fraction thereof.					
Total Sheets	Extra Sheets	Number of each additional 50 or fraction thereof (round up to a whole number)	RATE		
36	-100	0	\$0.00 (1681), \$0.00 (2681),	S	
Surcharge of \$130.00 (1617), \$65.00 (2617) for furnishing the oath or declaration later than 30 months from the earliest claimed priority date (37 C.F.R. 1.492(e)).					
CLAIMS		NUMBER FILED	RATE		
Total Claims		13 minus 20 = 1	0 X \$50.00 (1615),	S 325.00 (2615),	S 325.00
Independent Claims		13 minus 3 = 10	0 X \$200.00 (1614),	S 1300.00 (2614),	S 1300.00
MULTIPLE DEPENDENT CLAIMS(S) (if applicable)			\$360.00 (1616), \$130.00 (2616)	S 0.00	S 0.00
Extension is hereby made to extend the current due date so as to cover the filing date of this paper and					
amount(s): One Month Extension \$120.00 (1251), \$60.00 (2251); Two Month Extensions \$450.00 (1252), \$225.00 (2252); Three Month Extensions \$1020.00 (1253), \$510.00 (2253); Four Month Extensions \$20.00 (1254), \$795.00 (2254)					
Applicant claims small entity status. See 37 CFR 1.27.					
Filing fee of \$130.00 (1618), for furnishing the English Translation later than 20 to 30 months from the earliest claimed priority date (37 C.F.R. 1.492(f)).					
or recording the enclosed assignment (37 C.F.R. 1.21(h)). The assignment must be accompanied by					
proper cover sheet (37 C.F.R. 3.28, 3.31). \$40.00 (3021) per property					
Petition to Revive Unintentionally Abandoned Application: \$1500.00 (1453) S750.00 (2453)					
TOTAL NATIONAL FEE = S 900.00					
TOTAL FEES ENCLOSED = S 900.00					
Amount to be refunded: S					
Amount to be Charged: S					
A check in the amount of \$900.00 to cover the above fees is enclosed.					
Please charge my Deposit Account No. 14-1140 in the amount of S 900.00 to cover the above fees.					
A duplicate copy of this form is enclosed.					
The Commissioner is hereby authorized to charge any additional fees necessary to cover any overpayment to Deposit Account No. 14-1140.					
CREDIT CARD PAYMENT FORM					

		ENCLOSED =	S	900.00
a.	<input type="checkbox"/>	A check in the amount of \$900.00 to cover the above fees is enclosed.		
b.	<input type="checkbox"/>	Please charge my Deposit Account No. 14-1140 in the amount of \$_____ to cover the above fees.		
c.	<input checked="" type="checkbox"/>	A duplicate copy of this form is enclosed.		
d.	<input checked="" type="checkbox"/>	The Commissioner is hereby authorized to charge any additional fees which may be required, or credit any overpayment to Deposit Account No. 14-1140. A <u>duplicate</u> copy of this form is enclosed.		
e.	<input checked="" type="checkbox"/>	CREDIT CARD PAYMENT FORM ATTACHED.		
The entire content of International Application No. PCT/FR2004/001797 and any U.S. and foreign application(s) corresponding thereto, and FR 03/08354, referred to in this application is/are hereby incorporated by reference in this application.				
NOTE: Where an appropriate time limit under 37 C.F.R. 1.494 or 1.495 has not been met, a petition to revive (37 C.F.R. 1.137(a) or (b) must be filed and granted to restore the application to pending status.				
CORRESPONDENCE ADDRESS Direct all correspondence to:				
<input checked="" type="checkbox"/> Customer Number: 23117				

Telephone: (703) 816-4000
S:jsm

23117
Type Customer Number here

B. J. Sadoff
NAME
36.663
REGISTRATION NUMBER
January 3, 2006
Date

BEST AVAILABLE COPY



JUN 29 2006

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle
Bureau international



(43) Date de la publication internationale
20 janvier 2005 (20.01.2005)



PCT

(10) Numéro de publication internationale
WO 2005/005369 A1

(51) Classification internationale des brevets* :
C07C 67/31, 51/09, 319/14, 323/52, 59/712, 59/88

AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO,
CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB,
GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG,
KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG,
MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NL, NO, NZ, OM, PG, PL,
PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN,
TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW,

(21) Numéro de la demande internationale :
PCT/FR2004/001797

(22) Date de dépôt international : 8 juillet 2003 (08.07.2003)

(25) Langue de dépôt :

français

(26) Langue de publication :

français

(30) Données relatives à la priorité :
03/08354 X juillet 2003 (08.07.2003) FR

(84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection nationale disponible) : ARIPO (BW, GH,
GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM,
ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM),
européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,
FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI,
SK, TR), OAPI (BE, BJ, CG, CI, CM, GA, GN, GQ,
GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG),

(71) Déposant (pour tous les États désignés sauf 1, 3 et 5): GENIFIT
(FR/FR), Parc Eurasanté, Lille Métropole, S85, avenue Eu-
gène Avinée, F-59120 Lille (FR),
gène Avinée, F-59120 Lille (FR).

Déclaration en vertu de la règle 4.17 :
— relative à la qualité d'inventeur (règle 4.17.1 en pour l'US
seulement)

Publiée :

— avec rapport de recherche internationale
avant l'expiration du délai prévu pour la modification des
revendications, sera publiée si des modifications sont re-
çues

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abrévia-
tions, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et
abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de
la Gazette du PCT.

(72) Inventeurs : et
(75) Inventeurs/Déposants (pour l'US seulement) : DEL-
HOMEL, Jean-François (FR/FR); 2, le Bois du Perray,
F-62144 ACQ (FR), CAUMONT-BERTRAND, Karine
(FR/FR); 39, rue du Pont Rouge, F-59236 Frelignhien
(FR).

(73) Mandataires : TEZIER HERMAN, Béatrice etc.;
Becker & Associés, 35, rue des Mathurins, F-75008 Paris
(FR).

(81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de
protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM, AT,

(54) Title: PREPARATION OF 1,3-DIPHENYLPROP-2-EN-1-ONE DERIVATIVES

(54) Titre : PRÉPARATION DE DERIVES DE 1,3-DIPHENYLPROP-2-EN-1-ONE

(57) Abstract: The invention relates to a method for the preparation of de 1,3-diphenylprop-2-en-1-one derivatives substituted with two phenyl groups by a carboxyalkyloxy group or a carboxyalkoxy group.

BEST AVAILABLE COPY

WO 2005/005369 A1

Cadre n° VIII.iv) DÉCLARATION : QUALITÉ D'INVENTEUR

(seulement aux fins de la désignation des États-Unis d'Amérique)

La déclaration doit être conforme au libellé standard suivant prévu à l'instruction 214; voir les notes relatives aux cadres n° VIII, VIII.i) à vi) (généralités) et les notes spécifiques au cadre n° VIII.iv). Si ce cadre n'est pas utilisé, cette feuille ne doit pas être incluse dans la requête.

Déclaration relative à la qualité d'inventeur (règles 4.17.iv) et 51bis.1.a)iv))
aux fins de la désignation des États-Unis d'Amérique :

Par la présente, je déclare que je crois être le premier inventeur original et unique (si un seul inventeur est mentionné ci-dessous) ou l'un des premiers co-inventeurs (si plusieurs inventeurs sont mentionnés ci-dessous) de l'objet revendiqué pour lequel un brevet est demandé.

La présente déclaration a trait à la demande internationale dont elle fait partie (si la déclaration est déposée avec la demande).
La présente déclaration a trait à la demande internationale n° PCT/FR.04/01797 (si la déclaration est remise en vertu de la règle 26ter).

Par la présente, je déclare que mon domicile, mon adresse postale et ma nationalité sont tels qu'indiqués près de mon nom.

Par la présente, je déclare avoir passé en revue et comprendre le contenu de la demande internationale à laquelle il est fait référence ci-dessus, y compris les revendications de ladite demande. J'ai indiqué dans la requête de la demande, conformément à la règle 4.10 du PCT, toute revendication de priorité d'une demande étrangère et j'ai identifié ci-dessous, sous l'intitulé "Demandes antérieures", au moyen du numéro de demande, du pays ou du membre de l'Organisation mondiale du commerce, du jour, du mois et de l'année du dépôt, toute demande de brevet ou de certificat d'auteur d'invention déposée dans un pays autre que les États-Unis d'Amérique, y compris toute demande internationale selon le PCT désignant au moins un pays autre que les États-Unis d'Amérique, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande étrangère dont la priorité est revendiquée.

Demandes antérieures :

Par la présente, je reconnais l'obligation qui m'est faite de divulguer les renseignements dont j'ai connaissance et qui sont pertinents quant à la brevetabilité de l'invention, tels qu'ils sont définis dans le Titre 37, § 1.56, du Code fédéral des réglementations, y compris, en ce qui concerne les demandes de continuation-in-part les renseignements pertinents qui sont devenus accessibles entre la date de dépôt de la demande antérieure et la date du dépôt international de la demande de continuation-in-part.

Je déclare par la présente que toute déclaration ci-incluse est, à ma connaissance, vérifique et que toute déclaration formulée à partir de renseignements ou de suppositions est tenue pour vérifique; et de plus, que toutes ces déclarations ont été formulées en sachant que toute fausse déclaration volontaire ou son équivalent est passible d'une amende ou d'une incarcération, ou des deux, en vertu de la Section 1001 du Titre 18 du Code des États-Unis, et que de telles déclarations volontairement fausses risquent de compromettre la validité de la demande de brevet ou du brevet délivré à partir de celle-ci.

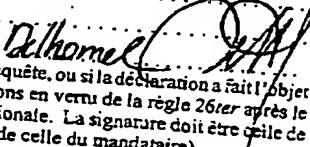
Nom : DELHOMEL, Jean-François

Domicile : Acq, France

(ville et État (des États-Unis d'Amérique), le cas échéant, ou pays)

Adresse postale : 2 le Bois du Perroy
FR - 62144 ACQ

Nationalité : Française

Signature de l'inventeur : 
(si elle ne figure pas dans la requête, ou si la déclaration a fait l'objet de corrections ou d'adjonctions en vertu de la règle 26ter après le dépôt de la demande internationale. La signature doit être celle de l'inventeur, il ne peut s'agir de celle du mandataire)

Date : 19/12/04
(de la signature qui ne figure pas dans la requête, ou de la déclaration qui a fait l'objet de corrections ou d'adjonctions en vertu de la règle 26ter après le dépôt de la demande internationale)

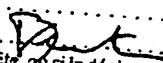
Nom : CAUMONT-BERTRAND, Karine

Domicile : Frélinghien, France

(ville et État (des États-Unis d'Amérique), le cas échéant, ou pays)

Adresse postale : 39, rue du Pont Rouge
FR - 59236 FRÉLINGHIEN

Nationalité : Française

Signature de l'inventeur : 
(si elle ne figure pas dans la requête, ou si la déclaration a fait l'objet de corrections ou d'adjonctions en vertu de la règle 26ter après le dépôt de la demande internationale. La signature doit être celle de l'inventeur, il ne peut s'agir de celle du mandataire)

Date : 10/07/04
(de la signature qui ne figure pas dans la requête, ou de la déclaration qui a fait l'objet de corrections ou d'adjonctions en vertu de la règle 26ter après le dépôt de la demande internationale)



Cette déclaration continue sur la feuille suivante.

BEST AVAILABLE COPY